



**KFIR** Klagenemnda for  
industrielle rettigheter

**AVGJØRELSE**  
**desember 2014**  
**Sak PAT 13/015**

Klager: **Marine Offshore AS**

Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklaget: **Ingenium AS**

Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Arild Tofting og Arvid Øvrebø

har kommet frem til følgende

## Avgjørelse

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. november 2012, hvor norsk patent nr. 322435 ble opphevet etter administrativ overprøving. Spørsmålet er om oppfinnelsen slik krav 1 lyder er patenterbar, jf. patentloven § 2.
- 3 Søknaden vedrører en anordning for befordring av gjenstander til vanns hvis hovedformål er å redusere offshorearbeid, i forbindelse med konstruksjon og installasjon av vindturbiner.
- 4 Det ble meddelt patent på følgende kravsett:

«1. Anordning for befordring til av gjenstander vanns samt demontering eller installasjon av gjenstanden(e), der anordningen omfatter en langstrakt vippekrybbe (8) som er hengselforbundet om et hengselpunkt (10) på et vanngående fartøy (6), der vippekrybben (8) er innrettet for å kunne innta en hovedsakelig horisontal posisjon som tilsvarende en transportposisjon, der vippekrybben (6) videre er innrettet for å kunne innta en hovedsakelig vertikal stilling som tilsvarende en løfte- eller arbeidsposisjon, karakterisert ved at vippekrybben (6) omfatter en eller flere understøttende krybbere (5) som er innrettet for å kunne forskyves i forhold til vippekrybben og eventuelt i forhold til hverandre.

2. Anordning i følge krav 1, *karakterisert ved* at vippekrybben (8) er innrettet for å kunne vippes opp eller ned ved hjelp av dertil egnede jekkeorganer valgt fra gruppen omfattende vinsjer, tannhjul og/eller hydraulikk.

3. Anordning i følge krav 1 eller 2, *karakterisert ved* at den eller de understøttende krybbene (5) er innrettet for å kunne gli i ett eller flere spor i vippekrybben (8) uten at den eller de understøttende krybbene (5) kan gli ut av det ene sporet eller sporene, samtidig som anordningen er innrettet slik at den eller de understøttende krybbene (5) kan forskyves i langsgående retning i vippekrybben (8) ved hjelp av egnede organer valgt fra gruppen omfattende vinsjer, tannhjul og/eller hydraulikk.

4. Anordning i følge ett av de foregående krav, *karakterisert ved* at den eller de understøttende krybbene (5) er innrettet for å kunne føres ut og inn av vippekrybben (8) i en hovedsakelig horisontal posisjon.

5. Anordning i følge ett av de foregående krav, *karakterisert ved* at den er innrettet slik at den eller de understøttende krybbene (5) skal kunne forskyves i forhold til vippekrybben (8) når vippekrybben står i en oppreist, hovedsakelig vertikal stilling, slik at den eller de understøttende krybbene skal kunne nå dypt ned i vannet eller høyt over vannet.

6. Anordning i følge ett av de foregående krav, *karakterisert ved* at gjenstanden som befordres er en vindmølle (1) eller et vindmøllfundament.»

Krav 1 er et selvstendig krav. Til dette er knyttet fem uselvstendige krav.

- 5 Under søknadsbehandlingen ble følgende publikasjoner anført av Patentstyret:

**US 4683832 A**

**WO 03/33342 A1**

**WO 95/33892 A1**

I forbindelse med den administrative overprøvingen, ble følgende dokumenter trukket frem:

**D1: «Merlin Offshore wind turbine installation system», final report, URN 04/1723; The Engineering Business Ltd 2004, publisert 2004.  
D2: GB 2394498 A (The Engineering Business Ltd), 28. april 2004.**

I forbindelse med klagesaken ble følgende publikasjon trukket frem av innklagede:

### **Konseptstudier av fartøyet Pieter Schelte.**

- 6 Klage innkom den 25. januar 2013 og siste korrespondanse i saken innkom den 3. desember 2014.
- 7 I henhold til overgangsregler til lov 22. juni 2012 nr 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar nr 5 overtar Klagenemnda alle saker fra Patentstyrets Annen avdeling fra 1. april 2013.
- 8 I klageomgangen har klager sendt inn nytt, revidert subsidiært kravsett som nå omfatter totalt ett selvstendig krav og fire uselvstendige krav. Nytt, revidert subsidiært kravsett «versjon 2» innkom den 8. oktober 2014, i forbindelse med at Klagenemnda ba om en klargjøring i brev av 29. september 2014. Klagenemnda legger til grunn at dette erstatter tidligere reviderte subsidiære kravsett. Kravsettet har følgende ordlyd:
  1. Anordning for befording av gjenstander til vanns samt demontering eller installasjon av gjenstanden(e), der anordningen omfatter en langstrakt vippekrybbe (8) som er hengselforbundet om et hengselpunkt (10) på et vanngående fartøy (6), der vippekrybben (8) omfatter en eller flere understøttende krybbene (5) som er innrettet for å kunne forskyves i forhold til vippekrybben (8) og eventuelt i forhold til hverandre, der vippekrybbe (8) videre er innrettet for å kunne innta en hovedsakelig horisontal posisjon som tilsvarer en transportposisjon, og er innrettet for å være i stand til å vippes omkring hengselpunktet (10) til en vesentlig vertikal stilling ved passende løfteorganer (11), den vertikale stilling tilsvarer en løfte- eller arbeidsposisjon, videre k a r a k t e r i s e r t v e d a t løfteorganet (11) for løfting av den langstrakte vippekrybben (8) er to stenger (12) som på den ene enden er hengselforbundet til det vanngående fartøy (6) og som forløper gjennom hylser (14) som er dreibart anordnet i nærheten av en fri ende av den langstrakte vippekrybben (8), og at løfteorganet (11) videre innbefatter jekkeorganer som besørger bevegelse av hylsene (14) langs stengene (12).
  2. Anordning ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t løfteorganet (11) videre innbefatter jekkeorganer valgt fra gruppen omfattende vinsjer, tannhjul og/eller hydraulikk.
  3. Anordning ifølge krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den eller de understøttende krybbene (5) er innrettet for å kunne gli i ett eller flere spor i vippekrybben (8) uten at den eller de understøttende krybbene (5) kan gli ut av det ene sporet eller sporene, samtidig som anordningen er innrettet slik den eller de understøttende krybbene (5) kan forskyves i langsgående retning i vippekrybben (8) ved hjelp av egnede organer valgt fra gruppen omfattende vinsjer, tannhjul og/eller hydraulikk.
  4. Anordning ifølge ett av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den eller de understøttende krybbene (5) er innrettet for å kunne føres ut og inn av vippekrybben (8) i en hovedsakelig horisontal stilling.
  5. Anordning ifølge ett av de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t den er innrettet slik at den eller de understøttende krybbene (5) skal kunne forskyves i forhold til vippekrybben (8) når vippekrybben står i en oppreist, hovedsakelig vertikal stilling, slik

at den eller de understøttende krybbene skal kunne nå dypt ned i vannet eller høyt over vannet.

6. Anordning ifølge ett at de foregående krav, k a r a k t e r i s e r t v e d a t gjenstanden som befordres er en vindmølle (1) eller et vindmøllefundament.

## 9 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret finner at oppfinnelsen i følge krav 1 er ny, ved at vippekrybben kan innta en hovedsakelig horisontal posisjon.
- Derav følger at anordningen i følge de uselvstendige kravene 2-6, som er knyttet til krav 1, også er nye overfor D1.
- Det objektive tekniske problemet som skal løses ved foreliggende oppfinnelser, sett i lys av D1, er hvordan tilveiebringe et fartøy som muliggjør å laste en vindmølle i en understøttende krybbe, som er for tung for kraner på kaien, fra kaien til en vippekrybbe på fartøyet.
- Vippekrybben i figurene på side 11 i D1 sin transportposisjon på fartøyet er anordnet 15 grader fra horisontalplanet – samme vinkel som vindmøllen ligger i på land. Av teksten på side 10 fremgår likevel at vindmøllen også kan anordnes i horisontal posisjon på land. D1 viser også styrkeberegninger for vindmøllen der den og dens understøttende krybbe er anordnet horisontalt.
- Av D2 er det dokumentert at det var kjent å anordne vindmøller horisontalt i en vippekrybbe på et fartøy.
- Det var også alminnelig kjent for fagpersonen å flytte tunge gjenstander fra land over til et fartøy ved å skyve det horisontalt på en understøttende konstruksjon, for eksempel på glideflater (skids).
- Stilt overfor det objektive tekniske problem, ville fagpersonen på området ha kommet frem til at vippekrybben i D1 kan anordnes i en horisontal posisjon for enklere å kunne skyve vindmøllen som er anordnet i den understøttende krybben, over i vippekrybben på fartøyet.
- Anordningen i følge krav 1 skiller seg ikke vesentlig fra tidligere kjent teknikk, og er derfor ikke patenterbar, jf. patentloven § 2, 1. ledd.
- Ad krav 2: Uselvstendige krav 2 tilfører ingen begrensende trekk som er nye idet vippekrybben i D1 er innrettet for å kunne vippes opp eller ned ved hjelp av vinsjer. Anordningen etter dette kravet skiller seg derfor ikke vesentlig fra tidligere kjent teknikk og er ikke patenterbar.
- Ad krav 3: Det fremgår av figurene på side 11 og teksten på side 60 i D1 at den understøttende krybben kan forskyves i langsgående retning i vippekrybben ved hjelp av vinsjer. For fagpersonen er det klart at den understøttende krybben må holdes på plass i vippekrybben i løfte- eller arbeidsposisjon. For å holde fast den understøttende krybben i vippekrybben, og samtidig føre vindmøllen og den understøttende krybben i langsgående retning, er det å anordne i spor i

vippekrybben som den understøttende krybben kan gli inn i, en av flere løsninger som fagpersonen ville kunne komme frem til uten bruk av oppfinneriske evner. Anordningen skiller seg derfor ikke vesentlig fra tidligere kjent teknikk.

- Ad krav 4: Har fagpersonen kommet frem til anordningen i krav 1, er det også opplagt å innrette den understøttende krybben slik at den kan føres ut og inn av vippekrybben i en hovedsakelig horisontal stilling. Anordningen skiller seg derfor ikke vesentlig fra tidligere kjent teknikk.
- Ad krav 5: I D1 fremgår av figurene på side 11 og beskrivelsen på side 60 at den understøttende krybben kan forskyves i forhold til vippekrybben når den står i oppreist posisjon. Uttrykket «dypt ned i vannet eller høyt over vannet» er uklart. Uansett anses det tekniske trekket som fremgår av uttrykket å ikke skulle seg vesentlig fra teknikken i D1. Anordningen i følge krav 5 er derfor ikke patenterbar.
- Ad krav 6: Kravet tilfører ingen begrensende trekk som er nye ettersom gjenstanden som befordres i D1 er en vindmølle. Anordningen skiller seg derfor ikke vesentlig fra tidligere kjent teknikk.

#### **10 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Oppfinnelsen som omsøkt er ny og har oppfinneshøyde i lys av de motholdte publikasjoner. Avgjørelsen fra Patentstyret må oppheves og det skal meddeles patent.
- D1 anses for å utgjøre den nærmest kjente teknikk i forhold til foreliggende oppfinnelse.
- Det objektive tekniske problem som løses ved foreliggende oppfinnelse, men ikke i D1, er hvordan tilveiebringe en anordning for befordring av gjenstander til vanns, samt demontering eller installasjon av gjenstandene hvor anordningen legger til rette for at f.eks. en vindturbin kan plukkes opp i vertikal eller horisontal posisjon, sammenstilt på land eller sjøen, og vindturbinen kan installeres vertikalt på varierende dyp. Under alle operasjonsfaser skal vindturbinen være fullt støttet av anordningen som også skal sørge for full bevegelsesfrihet og fleksibilitet under full «support»/støtte og kontroll idet rotasjon og translasjon i alle retninger kontrolleres.
- Fremtidens offshoreturbiner blir store og tunge. Derfor vil man i fremtiden utvikle vindturbiner som kan monteres på land liggende – for å slippe store kraner på land. Med foreliggende løsning kan slike vindturbiner monteres liggende trygt understøttet i separate krybbes som kan sklis om bord i vippekrybben før fartøyet tar med seg vindturbinen til havs, reiser den vertikalt og installerer.
- Anordningen skal kunne løse installasjonsoppgaver, fjerningsoppgaver og transportoppgaver til vanns.
- Ad D1: D1 løser ikke problemet som nevnt over. Den inneholder ikke de tekniske elementene som er nødvendig for å utføre oppgavene som løses i følge foreliggende oppfinnelse.

- Det vises til figurene på side 11-12 i D1. Disse viser at vindmøllen er festet til en understøttende krybbe på land. Vindmøllen med krybbe løftes om bord i fartøyet med en vippekrybbe. Den understøttende krybben kan forskyves langs etter vippekrybben, men i begrenset grad.
- Hvilken mekanisme som gir forskyvning er ikke klart, men trolig vaiere. Vippekrybben reises vertikalt av vaiere, og det er uklart hvordan den eventuelt kan låses i vertikal stilling og unngå å brikke over.
- Figurene og beskrivelsen i D1 viser at gjenstanden som skal fraktes må løftes om bord på fartøyet. Gjenstanden må slippes fri fra fastholdelse og senkes ved bruk av vinsjer og vaiere nede på fundamentet eller sjøbunnen.
- Anordningen i følge patentet legger til rette for eksempelvis at en vindturbin plukkes opp i vertikal eller horisontal posisjon, sammenstilt på land eller sjøen. Vindturbinen kan installeres vertikalt på varierende dyp. Under alle operasjonsfaser er vindturbinene fullt støttet av den ene eller flere understøttende krybber. Motsetningsvis angir D1 at vindturbinen senkes vertikalt ved hjelp av vinsjer.
- Anordningen i følge patentet gir full bevegelsesfrihet og fleksibilitet under full «support» og kontroll ved at de to krybbene (vippekrybbe og understøttende krybbe) kombinert kontrollerer rotasjon og translasjon i alle retninger (horisontal, vertikal og i mellom).
- Anordningen i følge patentet legger til rette for at vindturbiner kan sammenstilles horisontalt på en eller flere av de understøttende krybbene på kai og kan «skiddes» om bord i vippekrybben under full kontroll.
- Anordningen legger til rette for at vindturbinen kan løftes høyt over vann eller senkes dypt og rotere ved behov under transport og nedsenking på installasjonsstedet.
- Den fleksibiliteten som anordningen i følge patentet medfører, gjenfinnes ikke i D1.
- Hva gjelder det reviderte subsidiære kravsettet, er trekkene i det tidligere subsidiære krav 2 trukket inn i det selvstendige krav 1.
- I det reviderte subsidiære kravsettet er uttrykket «den frie enden av» i krav 1 endret til «en fri ende av» for å unngå uklarhet som vist til av klagemotpart. Både uttrykket «i nærheten av» og «en fri ende av» finnes i beskrivelsen på side 4, linje 2-5. Uttrykkene er ikke uklare fordi de er omtalt i beskrivelsen og det fremgår klart av figurene at vippekrybben har to ender hvor den ene er hengselforbundet og den andre er fri. Løfteorganet er plassert i nærheten av den frie enden.
- Innføringen av de nye trekkene i forbindelse med «løfteorganet (11)...» i siste del av krav 1 (revidert subsidiært kravsett), vil medføre at søknadsgjenstanden ytterligere skiller seg fra D1.
- Vindturbinen skal kunne sammenstilles horisontalt ved for eksempel en kai og



kunne «skiddes» om bord under full kontroll. Vindturbinen skal kunne løftes høyt over vann eller senkes dypt og roteres ved behov under transport og nedsenking på installasjonsstedet. Anordningen skal alene kunne utføre samtlige oppgaver som angitt, på en sikker og effektiv måte uten behov for ytterligere eksterne hjelpemidler som vinsjer, kranfartøyer o.l.

- D1 løser ikke det samme tekniske problem som oppfinnelsen, fordi den ikke inneholder de tekniske elementene som er nødvendige for å utføre oppgaven. I D1 må eksempelvis en vindturbin løftes om bord og senkes ved hjelp av eksterne vinsjer.
- Fagpersonen får intet hint fra D1, eller i kombinasjon med D2, om hvordan man skal løse oppgaven. Det vil ikke være nærliggende for en fagmann å komme frem til anordningen i følge det selvstendige krav 1, og dermed det uselvstendige krav, uten ved oppfinnerisk virksomhet..
- Krav 1 er på denne bakgrunn både nytt og innehar oppfinneshøyde og må derfor tillates.
- Idet det selvstendige krav 1 således bør kunne godtas, må også de uselvstendige kravene godtas.
- I forbindelse med siste kravsett innsendt 8. oktober 2014 gjøres gjeldende at revisjonene fremgår av beskrivelsens siste avsnitt på side 3 og 4. Det er vist til figurene, spesielt fig. 3, 4 og 5 hvor hylsener (14) beveges langs stengene (12) er vist.
- Ettersom jekkeorganene ikke nødvendigvis må tilhøre gruppen omfattende vinsjer, tannhjul og/eller hydraulikk, er dette trekket tatt ut av det selvstendige krav 1. Det er plassert i krav 2, slik det var tidligere. Det vil være en urettmessig begrensning av oppfinnelsen å innlemme trekket i selvstendig krav 1.
- Stengene (12) er klatrestenger for hylsene (14). Hylsene er eksempelvis utstyrt med vinsj, tannhjul eller hydrauliske jekker som kan klatre på stengene (12). Stengene er utformet med dertil egnede fester for vaier, tannhjul eller klatrehjul for de hydrauliske jekkene. Jekkeorganene er derfor nødvendige løfteorganer i tillegg til stengene og hylsene, og ikke noe alternativ til stengene.

## **11 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Ad prinsipalt kravsett: Krav 1 har ikke nyhet i lys av D1 selv om dette opprinnelig ble uttalt, men da forutsatt en snever tolkning av uttrykket «hovedsakelig horisontal posisjon. Kravene videre mangler oppfinneshøyde i lys av D1 og D2, og patentet er ugyldig meddelt.
- Av side 46, punkt 9.3 fremkommer eksempler på at støtteanordningen/krybben kan være horisontal eller ha en 15 graders vinkel.
- Trekkene i krav 1 og i de uselvstendige kravene 2-6, er sammenliknet med trekk fra motholdsdokumentene, og gjenfinnes i figurene 5 og 6 i D1.
- Trekket «vippekrybben (6) er innrettet for å kunne innta en hovedsakelig

horisontal posisjon som tilsvarer transportposisjon...» er uklart.

- Setningen «[D]et forstås andre tilsvarende anordninger like gjerne kan anvendes» på side 4, linje 7-8 i beskrivelsen, medfører en ulovlig utvidelse av søknaden.
- Det er spekulasjon når patenthaver hevder at fleksibiliteten ikke gjenfinnes i D1. Det påpekes ikke hvilket teknisk trekk i krav 1 som gjør at oppfinnelsen oppnår økt fleksibilitet i forhold til D1.
- Hvilken mekanisme som gir forskyvning inngår i den karakteriserende deler av krav 1 og er kjent fra D1.
- Ad subsidiært kravsett: Krav 1 har ikke nyhet. Patentkravet mangler også oppfinneshøyde.
- Uttrykkene «i nærheten av» og «den frie enden» er uklare. Relative angivelser skal ikke tillates, jf. patentretningslinjene del C-III-4.5. [Ordlyden er nå endret av klager].
- I det endrete krav 1 er ikke alle nødvendige tekniske trekk for å definere oppfinnelsen angitt, jf. patentretningslinjene del C-III-4.4.
- Oppfinnelsen vil ikke fungere bare ved å ha et løfteorgan som «er to stenger som på den ene enden er hengselforbundet til det vanngående fartøy og som forløper gjennom hylser og dreibart anordnet i nærheten av den frie enden av den langstrakte vippekrybben». Disse to stengene vil i seg selv ikke være i stand til å heve vippekrybben til den vertikale posisjonen. For å fungere må løfteorganet også omfatte jekkorganer, som spesifisert av krav 2. Dette må derfor anses som et vesentlig trekk ved oppfinnelsen. [Nå flyttet av klager].
- Siste korrespondanse fra klager inneholder figurer av utførelsesformer som ikke kan gjenfinnes i søknaden slik den ble innlevert. Man kan derfor ikke basere argumentasjonen på henvisninger til disse figurene.
- Det hevdes videre at den store fordelen med oppfinnelsen er at de understøttende krybbene kan kjøres inn og ut av vippekrybben horisontalt på land og at dette skal kunne skje under full kontroll. Krav 1 har ikke tekniske trekk som gjør dette mulig; argumentasjonen er derfor kun relevant for uselvstendig krav 4.
- Søknaden mangler videre beskrivelse av hvordan «full kontroll» under en slik operasjon teknisk sett oppnås.
- Trekket mangler uansett oppfinneshøyde.
- Patentet må derfor oppheves.



**12 Klagenemnda skal uttale:**

**13 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en annen begrunnelse.**

- 14 Klagenemnda skal vurdere og ta stilling til om den omsøkte oppfinnelse slik kravene i patentet lyder, har tilstrekkelig nyhet og oppfinneshøyde. Metoden for bedømmelse av oppfinneshøyde skal ta utgangspunkt i den såkalte «problem og løsning»- tilnærmingen. Det vises til Klagenemndas syn på saken nedenfor.
- 15 Ved vurderingen av både nyhet og oppfinneshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på området brukes som målestokk. Fagpersonen er fullstendig kjent med teknikkens stand på området på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt kjent materiale på en fagmessig måte. Herunder kan fagpersonen foreta nærliggende nye konstruksjoner, men er ikke i besittelse av innovative evner. Fagpersonen evner å prøve ut på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende og ga en rimelig forventning om å lykkes. Fagpersonen benyttes som målestokk ikke bare ved vurderingen av nyhet og oppfinneshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges – ved tolkningen av patentet.
- 16 Fagpersonen i denne saken er en person som sett i lys av det objektive tekniske problem som skal løses i følge oppfinnelsen, har relevant kjennskap til anordninger for befordring av gjenstander til vanns, samt demontering eller installasjon av gjenstandene, men som altså ikke har særlig evne til innovasjon.
- 17 Gyldighetsspørsmålet, nyhet og oppfinneshøyde pl § 52 d, 1. ledd, 1. pkt, jf. § 2.
- 18 Klager har anført at krav 1 med uselvstendige krav er gyldige og innehar nyhet og oppfinneshøyde. Innklagede har anført to grunner for at krav 1, med uselvstendige krav, er ugyldige: at nyhetskravet ikke er oppfylt, og at det ikke foreligger oppfinneshøyde, jf. patentloven § 52 d, 1. ledd. Videre anføres at trekket «vippekrybben (6) er innrettet for å kunne innta en hovedsakelig horisontal posisjon som tilsvarende transportposisjon...» er uklart.
- 19 Etter patentloven § 2 første ledd kan patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag. Det kan dermed ikke gis patent på noe som inngikk i teknikkens stilling på søknadsdagen, f.eks. noe som var beskrevet i en tidligere patentsøknad. Vurderingen foretas ut fra patentkravene, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk. For at en tidligere søknad, eller et annet dokument, skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne utledes fra denne på en slik måte at fagpersonen uten videre kan utøve oppfinnelsen («enabling disclosure»). For at nyhetskravet skal være oppfylt, er det tilstrekkelig at ett trekk ved oppfinnelsen er nytt sammenholdt med nærmeste mothold.
- 20 Det synes å være felles forståelse om at D1 representerer nærmeste kjente teknikk. Klagenemnda deler dette synet.
- 21 Klagenemndas vurdering av D1 «Merlin Offshore wind turbine installation system»:

22 Teksten på side 10 og 60 sammen med figurene på side 11 i D1 viser følgende:

- a) En lekter med en langstrakt vippekrybbe som er hengselforbundet om et hengselpunkt på et vanngående fartøy.
- b) Vippekrybben er innrettet for å kunne innta en hovedsakelig liggende stilling (på understøttende krybber) som tilsvarende transportposisjonen.
- c) Vippekrybben er innrettet for å kunne innta en hovedsakelig vertikal stilling som tilsvarende en løfte- eller arbeidsposisjon.
- d) En løfte- og støttekrybbe er dimensjonert for å understøtte en vindturbin under montering, enten i horisontal stilling eller i stilling 15 grader fra horisontalplanet.

Fra beskrivelsen finner man følgende på side 11:

*The overall concept is to fully assemble the turbines at the shore base into a purpose built cradle, either at the horizontal or 15° attitude. This permits easy and safe access to complete the electrical and mechanical assembly activities to the turbine. The complete turbine is then lifted out to a bespoke installation barge for transportation to the offshore site where it is rotated to the vertical and connected preinstalled foundation in a single operation.*

- e) Sammenstillingen av løfte- og støttekrybben med vindturbinen løftes på plass i transportposisjon i lekerens vippekrybbe, side 60.
- f) Lekteren er utstyrt med et vertikalt rammeverk som terminal for en vinsjeanordning hvorved vippekrybben med vindturbinen vippes til vertikal posisjon.
- g) En løftevinsje har kapasitet til å bevege støttekrybben med turbinen +/- 8 m i vertikal retning, side 60.

23 Når det gjelder det primære kravsettets selvstendige krav 1, ligger nyheten i følge Patentstyret i innlastningsmetoden, nemlig ved at vippekrybben kan innta en hovedsakelig horisontal posisjon. Den ovenfor refererte beskrivelsen fra D1 (jf. punkt d) medfører imidlertid at nyhet ikke kan anses å foreligge hva gjelder det primære kravsettet. En krybbe i horisontal posisjon fremgår uttrykkelig på side 11 i D1. Selv om D1 omhandler en horisontal stilling på land, vil dette måtte innbefatte en horisontal posisjon på en lekter.

24 Det selvstendige krav 4 i det primære kravsettet angir at den understøttende krybben med turbinen påmontert skyves om bord og plasseres i vippekrybben, mens D1 angir at turbinen monteres i støttekrybben, løftes om bord og plasseres i vippekrybben. Også motholdet inneholder alle trekk som er nødvendige for å kunne skyve den understøttende rammen med turbinen påmontert om bord i et fartøy selv om dette ikke er nevnt eksplisitt. I offshoreindustrien er dette imidlertid en velkjent metode for innlasting av tunge strukturer til en lekter.

25 Klagenemnda vil som følge av at det primære kravsettet ikke anses å inneha nyhet, legge det subsidiære reviderte kravsettet, versjon 2 (innkommet 8. oktober 2014), til grunn for den videre behandlingen.

26 Det som skiller patentet under vurdering fra motholdet D1 er at vipperammen

med turbinen vippes fra horisontal til vertikal stilling ved en løfteanordning bestående av stenger og hylser mens D1 angir bruk av vinsjer fra et vertikalt rammeverk.

- 27 Klagenemnda vil til nyhetskravet kort bemerke at det fra D1 ikke er kjent at vippekrybben kan vippes ved hjelp av tilsvarende stang-/hylseanordninger. Klagenemnda anser at kravet til nyhet er oppfylt fordi det forannevnte ikke er beskrevet i D1.
- 28 Konklusjonen blir den samme for de uselvstendige kravene som presiserer eller angir bestemte utførelsesformer av de selvstendige kravene.
- 29 Patentloven § 2 første ledd krever videre at oppfinnelsen «skiller seg vesentlig fra» det som var kjent før patentsøknadens prioritetsdag; det må foreligge oppfinnelseshøyde. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må ha vært nærliggende for en gjennomsnittlig fagperson som var kjent med teknikkens stand, jf. NU 1963:6 s- 127. Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens stand i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres. Vurderingen av oppfinnelseshøyde skal foretas ut fra patentkravene. Hvis vilkåret om oppfinnelseshøyde ikke er oppfylt, skal patentet erklæres ugyldig etter pl § 52 d, 2. ledd.
- 30 En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende dersom det må legges til grunn at en fagperson som var kjent med teknikkens stand forut for søknadsdagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å lykkes.
- 31 Teknikkens stilling på dette området fremgår av de mothold som er fremlagt i saken.
- 32 Som nevnt, anses D1 for å representere det nærmeste mothold. Det objektive tekniske problem som oppfinnelsen løser i forhold til D1 er hvordan tilveiebringe en anordning hvorved vippekrybben kan vippes til vertikal posisjon når det ikke finnes et vertikalt rammeverk som terminal for en vinsj.
- 33 Dette løses, i følge klager, av anordningen som beskrevet i foreliggende oppfinnelse.
- 34 Spørsmålet er ikke om fagpersonen *kunne* ha kommet fram til oppfinnelsen ved modifisering eller tilpasning av teknikkens stilling, men snarere om fagpersonen *ville* ha gjort det.
- 35 I dette skjønnsstemaet ligger det at for at en oppfinnelse skal bli regnet som nærliggende, må man derfor normalt kunne påvise en konkret grunn til at fagpersonen ville valgt nettopp den patentsøkte løsningen.
- 36 Klagenemnda er av den oppfatning at D1 er en rapport av mer generell natur og den er derfor ikke særlig detaljert i foreslåtte løsninger. Likevel finner vi svært mange av detaljene i søknaden beskrevet i tilstrekkelig grad til at en fagperson ville fått den nødvendige veiledning for å komme til den søkte anordningen. På det viset ville fagpersonen, med kjennskap til D1, klare å løse det ovenfor nevnte

objektive tekniske problemet, jf. avsnitt 26.

- 37 Fra D1 er det kjent en anordning for installasjon av gjenstander med en vippekrybbe som kan vippes fra en tilnærmet horisontal stilling til en vertikal stilling. Det finnes en understøttende krybbe som kan forskyves i forhold til vippekrybben. Det finnes faste bukker og det finnes et vinsjssystem for å senke ned gjenstanden i forhold til vippekrybben.
- 38 D1 viser (figurer side 11 og tekst side 60) en lekter med et langstrakt rammeverk som er hengsleforbundet om et hengslepunkt på et vanngående fartøy. Rammeverket er innrettet for å kunne innta en hovedsakelig vertikal stilling (på understøttende krybber) som tilsvarer transportposisjonen. Videre er rammeverket innrettet for å kunne innta en hovedsakelig vertikal stilling som tilsvarer en løfte- eller arbeidsposisjon. En løfte- og støttekrybbe er dimensjonert for å understøtte en vindturbin under montering i stilling 15 grader fra horisontalplanet eller i hovedsakelig horisontal stilling. Sammenstillingen av løfte- og støttekrybben med vindturbinen løftes på plass i transportposisjon i lekterens rammeverk. Rammeverket roterer støttekrybben med turbinen til vertikal stilling samtidig som støttekrybben er fri til å beveges longitudinalt. En løftevinsj har kapasitet til å bevege støttekrybben med turbinen +/-8 m i vertikal retning.
- 39 Foreliggende patent skiller seg fra D1 ved at vippefunksjonen foregår ved et løfteorgan bestående av stenger som beveger seg i hylser. I det subsidiære krav 1 er det angitt at løfteorganet innbefatter jekkeanordninger som besørger bevegelse av hylsene langs stengene. I det uselvstendige krav 2 er det angitt at jekkeorganene er valgt fra «gruppen omfattende vinsjer, tannhjul og/eller hydraulikk». Det er ikke angitt noe nærmere om arrangement og virkemåte for disse løfteorganene. Heller ikke beskrivelsen angir noe som kan lette forståelsen av dette arrangementet. Klagenemnda finner at dette trekket er ufullstendig beskrevet og må betegnes som oppgavemessig. Videre vil Klagenemnda bemerke at løfteanordninger, så som aktuatorer, som for eksempel benytter hydraulikk er kjent og har stor anvendelse i både transportindustrien og offshoreindustrien. Fra publikasjonen WO/0214144 A1 er det også kjent å benytte stenger i løftefunksjonen ved utplassering av offshorestrukturer.
- 40 Patentloven § 8, 2. ledd 3. pkt uttaler at «[B]eskrivelsen skal være så tydelig at en fagmann på grunnlag av denne skal kunne utøve oppfinnelsen». I «utøve» ligger at oppfinnelsen må kunne gjennomføres og anvendes. Det som skal utøves, «oppfinnelsen», er den tekniske løsningen som definert i patentkravene. Beskrivelsen må være tilstrekkelig til at en fagperson kan utøve det som omfattes av patentkravene.
- 41 Ettersom det det subsidiære kravet er et endret krav, må endringene vurderes ut fra samme forutsetninger som patentloven § 8, 2. ledd, 3. pkt. foreskriver. Patenthaver kan ikke ved å eksempelvis innføre nye trekk i patentkravet som mangler støtte i beskrivelsen, overvinne manglende nyhet og oppfinneshøyde, herunder at det ikke er beskrevet så tydelig at en fagperson kan utøve oppfinnelsen på grunnlag av beskrivelsen.
- 42 I EPO (hvor riktignok administrativ overprøving fra tredjepart ikke er en

mulighet) uttales følgende:

“In all cases in which amendments are requested by a patentee which were compatible with Art. 123 EPC, Art. 102(3) EPC 1973 (now Art. 101(3)(a) and R. 82 EPC) conferred on the opposition division and the board of appeal jurisdiction, and thus the power, to decide on the amended patent in the light of the requirements of the EPC as a whole (T 472/88).”

- 43 Selv om Patentstyret ikke har retningslinjer som uttaler dette, er Klagenemnda av den oppfatning at § 8, 2. ledd, 3. pkt. må gjelde analogt for administrativ overprøving dersom det foretas endringer i kravene.
- 44 Klagenemnda var i så stor tvil om hvordan oppfinnelsen, herunder kravet var å forstå, sammenholdt med beskrivelsen at man fant grunn til å be om en klargjøring av klager. Dette ble formidlet i brev til klager av 29. september 2014. Nærmere bestemt, fant Klagenemnda det uklart hvilke midler som skulle besørge vippingen. Det er angitt at to stenger forløper gjennom hylser. Både stengene og jekkeorganene er angitt at vipper vippekrybben, men hvordan stengene skal fungere som løfteorganer ble ansett uklart. Beskrivelsen ble ikke ansett klargjørende i så måte. Det er videre angitt at løfteorganet «innbefatter jekkeorganer fra gruppen omfattende vinsjer, tannhjul og/eller hydraulikk». Det ble ansett uklart om dette er nødvendige løfteorganer i tillegg til stengene eller som alternativ til stengene. Klagenemnda fant ikke at angivelsen ga tilstrekkelig opplysning til å realisere oppfinnelsen. Dette resulterte i et nytt revidert subsidiært kravsett, versjon to.
- 45 På Klagenemndas oppfordring ga klager i brev av 8. oktober 2014 en forklaring på hvordan oppfinnelsen er å forstå og hvordan stengene skal samvirke med jekkeorganene. Det ble uttalt i brevet at bakgrunnen for revisjonene av kravene fremgår av beskrivelsens siste avsnitt side 3 f.f. Det er også vist til figurene, særlig 3, 4 og 5. Det er videre forklart at stengene (12) er klatrestenger for hylsene (14). Hylsene (14) er for eksempel utstyrt med vinsj, tannhjul eller hydrauliske jekker som kan klatre på stengene (12). Stengene (12) er utformet med dertil egnede fester for vaier, tannhjul eller klatrehjul for de hydrauliske jekkerne. Det ble videre forklart at «anordningen [skal] kunne løse intallasjonsoppgaver, fjerningsoppgaver og transportoppgaver til vanns.
- 46 Klagenemnda finner ikke at følgende fremgår klart og utvetydig av beskrivelsen og figurene:
- «Stengene (12) er klatrestenger for hylsene (14). Hylsene (14) er for eksempel utstyrt med vinsj, tannhjul eller hydrauliske jekker som kan klatre på stengene (12). Stengene (12) er utformet med dertil egnede fester for vaier, tannhjul eller klatrehjul for de hydrauliske jekker.
- Jekkeorganene er derfor nødvendige løfteorganer i tillegg til stengene og hylsene, og altså ikke noe alternativ til stengene.»
- 47 Klagenemnda finner det dermed så usikkert hvordan oppfinnelsen er ment å fungere at fagpersonen ikke vil være i stand til å utøve den, jf. patentloven § 8, 2. ledd, 3. pkt. Dette har sin bakgrunn i at Klagenemnda, som nevnt over, er av den

oppfatning at forklaringen til klager ikke kan forstås klart og utvetydig av beskrivelsen slik den er innlevert.

48 Mot denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at fagpersonen ikke vil kunne utøve oppfinnelsen på bakgrunn av beskrivelsen. Beskrivelsen sier ikke noe mer enn det selvstendige krav 1 gjør, og dette kravet er uklart. Klagen må derfor avvises og patentet erklæres ugyldig, jf. patentloven § 52 d, 2. ledd.

**På dette grunnlag stemmer vi for følgende**



## **Slutning**

Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Arvid Øvrebø  
(sign.)

Arild Tofting  
(sign.)